



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów
Wspólnotowych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Dietkow

Protokolant: Katarzyna Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie 15 stycznia 2020 roku w Warszawie

sprawy z powództwa **R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym
Lesie**

przeciwko **A.K. i M. B.**

o ochronę prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego, nakazanie zaniechania popełniania
czynów nieuczciwej konkurencji i zapłatę

1. oddala powództwo;
2. zasądza od powoda na rzecz pozwanych solidarnie kwotę 5.314,00 PLN (pięć tysięcy
trzysta czternaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSO Ewa Dietkow

Uzasadnienie

W pozwie złożonym 6 września 2019 roku powód R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie wniósł o:

1) zakazanie pozwanemu A.K. naruszania praw powoda polegającego na bezprawnym wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, składowaniu i wprowadzaniu do obrotu zegarków charakteryzujących się łącznie takimi cechami jak: tarcza złożona z tzw. „żaluzji”, czyli paska o innym odcieniu kolorystycznym przechodzącego środek tarczy, ze wskazówkami występującymi na węższej części tarczy oraz tarczy umieszczonej na podwójnym pasku, oznaczanymi obecnie jako „Bruno Calvani Design” niezależnie od zastosowanej w nich kolorystyki, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń jakimi mogą być opatrzone, w szczególności o następującym wyglądzie:

1. BC2606-BZ



2. BC2606-C



3. BC2606-R



4. BC2606-RR



5. BC2606-S



w których to produktach został zastosowany wzór wspólnotowy zarejestrowany za numerem RCD 002260695-0013 na rzecz powoda;

- 2) zakazanie pozwanej M.B. naruszania praw powoda polegającego na bezprawnym wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, składowaniu i wprowadzaniu do obrotu zegarków charakteryzujących się łącznie takimi cechami jak: tarcza złożona z tzw. „żałuzji”, czyli paska o innym odcieniu kolorystycznym przechodzącego środek tarczy, ze wskazówkami występującymi na węższej części tarczy oraz tarczy umieszczonej na podwójnym pasku, oznaczanymi obecnie jako „Bruno Calvani Design” niezależnie od zastosowanej w nich kolorystyki, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń jakimi mogą być opatrzone, w szczególności o następującym wyglądzie:

1. BC2606-BZ



2. BC2606-C



3. BC2606-R



4. BC2606-RR



5. BC2606-S



w których to produktach został zastosowany wzór wspólnotowy zarejestrowany za numerem RCD 002260695-0013 na rzecz powoda;

- 3) nakazanie pozwanemu A.K. zaniechania popełniania na szkodę powoda czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na oferowaniu, eksportowaniu, reklamowaniu, wprowadzaniu do obrotu oraz składowaniu w celu wprowadzania do obrotu zegarków opisanych w punkcie 1 i 2 tj. zegarków stanowiących naśladownictwo produktów powoda i które to działanie jest działaniem sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami, naruszającymi interes powoda;
- 4) nakazanie pozwanej M. B. zaniechania popełniania na szkodę powoda czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na oferowaniu, eksportowaniu, reklamowaniu, wprowadzaniu do obrotu oraz składowaniu w celu wprowadzania do obrotu zegarków opisanych w punkcie 1 i 2 tj. zegarków stanowiących naśladownictwo produktów powoda i które to działanie jest działaniem sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami, naruszającymi interes powoda;
- 5) nakazanie pozwanym solidarnie usunięcia skutków dokonanych naruszeń poprzez: a) zniszczenie w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku wszystkich egzemplarzy zegarków będących w posiadaniu pozwanych naruszających wzór wspólnotowy zarejestrowany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerem RCD 002260695-0013 w szczególności oferowanych przez pozwanych do sprzedaży pod numerami referencyjnymi BC2606-BZ, BC2606-C, BC2606-R, BC2606-RR, BC2606-S o wyglądzie i cechach przedstawionych jak w pkt 1) i 2) powyżej, niezależnie od ich koloru; b) zniszczenie w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku wszystkich będących własnością pozwanych materiałów reklamowych, cenników lub ofert dotyczących zegarków naruszających wzór wspólnotowy zarejestrowany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerem RCD 002260695-0013, w szczególności oferowanych przez pozwanych do sprzedaży zegarków „Bruno Calvani Design” pod numerami

referencyjnymi BC2606-BZ, BC2606-C, BC2606-R, BC2606-RR, BC2606-S o wyglądzie i cechach przedstawionych jak w pkt 1) i 2) powyżej; c) wycofanie od dystrybutorów i partnerów handlowych zegarków będących własnością pozwanych o oferowanych przez pozwanych do sprzedaży pod numerami referencyjnymi BC2606-BZ, BC2606-C, BC2606-R, BC2606-RR, BC2606-S o wyglądzie i cechach przedstawionych jak w pkt 1) i 2) powyżej;

- 6) zasądzenie od solidarnie pozwanych na rzecz powoda kwoty 20.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wysokości ustawowej od dnia przypadającego po dniu doręczenia pozwany odpisu pozwu w niniejszej sprawie do dnia zapłaty;
- 7) nakazanie pozwany solidarnie w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku na ich koszt podania do publicznej wiadomości informacji o zapadłym orzeczeniu poprzez zamieszczenie informacji w wydaniu głównym dziennika „(...)” na 2 stronie, na białym tle o wielkości co najmniej 15 cm szerokości i co najmniej 15 cm wysokości czcionką Arial koloru czarnego wielkości 14 o następującej treści:
„Wyrokiem z dnia ... Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał A.K. i M.B. prowadzący działalność gospodarcza pod firmą B. S.C. naruszania praw R. Sp. z o.o., należącej do spółek z Grupy A., poprzez zakazanie produkcji, oferowania, eksportu, reklamowania wprowadzania do obrotu zegarków z oznaczeniem w szczególności o numerach referencyjnych: BC2606-BZ, BC2606-C, BC2606-R, BC2606-RR, BC2606-S naruszających prawa własności intelektualnej R. Sp. z o.o do wzoru wspólnotowego nr RCD 002260695-0013;
- 8) nakazanie pozwany solidarnie opublikowania na ich koszt w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie w wydaniu głównym dziennika „(...)” na 2 stronie oświadczenia odpowiedniej formie tj. na białym tle o wielkości co najmniej 15 cm szerokości i co najmniej 15 cm wysokości czcionką Arial koloru czarnego wielkości 14 oraz o następującej treści: „A.K. i M.B. prowadzący działalność gospodarcza pod firmą B. S.C. niniejszym przepraszają R. sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, należącą do spółek z Grupy A. za wprowadzanie do obrotu zegarków, co stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji poprzez naruszenie interesu R. sp. z o.o., co stanowi naruszenie praw R. sp. z o.o. i wprowadziło klientów Grupy A. w błąd. Z powodu dopuszczenia się wskazanego naruszenia A.K. i M.B. prowadzący działalność gospodarcza pod firmą B. S.C. wyrażają ubolewanie i zobowiązujemy się

nie podejmować takich działań w przyszłości. Publikacja niniejszych przeprosin jest konsekwencją przegranego procesu sądowego”;

- 9) zasądzenie od Pozwanych solidarnie na rzecz Powoda zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w wysokości według norm przepisanych oraz zwrotu opłaty skarbowej uiszczonej od pełnomocnictwa.

Pozwani A.K. i M. B. wnosili o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu.

Sąd Okręgowy ustalił stan faktyczny:

Powód od 2002 roku prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest: produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, naprawa zegarków, zegarów i biżuterii, obróbka metali i nakładanie powłok na metale, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, pozostałe formy udzielania kredytów, pozostała finansowa działalność usługowa, produkcja sztucznej biżuterii – dowód – odpis z KRS k. 22-25. Powód jest jednym z przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy A.– bezsporne. Powód ma prawo do zarejestrowanego 21 czerwca 2013 roku przez EUIPO pod numerem 002260695-0013 wzoru wspólnotowego dla zegarków – dowód – świadectwo rejestracji k. 28-29. Przedmiotem według wzoru wspólnotowego RCD 002260695-0013 jest zegarek, o układzie elementów stanowiącym o jego wyglądzie, przedstawiony na rzucie zamieszczonym w certyfikacie rejestracji wzoru, zaprezentowanym poniżej:



Prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego RCD 002260695-0013 dotyczy zegarka, który ma elementy typowe dla innych zegarków takie jak: koperta z widoczną tarczą, na której usytuowane są wskazówki oraz oznaczenia godzin, pokrętło do ustawiania wskazówek, które znajduje się po prawej stronie koperty, pasek/bransoleta oraz elementy mocujące pasek/bransoletę po obu stronach koperty. Koperta wzoru RCD 002260695-0013 jest okrągła

i ma na tarczy charakterystyczne dwa obszary. Pierwszy z obszarów tarczy ma kształt szerokiego pasa przecinającego środek tarczy, wyróżniającego się innym odcieniem koloru, w którym wykonany został cały zegarek i znajduje się centralnej części tarczy zegarka. W polu tego pierwszego obszaru znajdują się dwie wskazówki: godzinowa i minutowa oraz cztery indeksy wskazujące odpowiednio na godzinę 12, 3, 6 i 9. Oznaczenia godzin (indeksy) mają charakter odcinków ułożonych na wyróżnionym obszarze pasa przecinającego tarczę zegarka tzw. „żałuzji” - typowo dla układu godzin w zegarkach. Górny i dolny indeks ma kształt wydłużony w stosunku do indeksów umieszczonych po prawej i lewej stronie wyróżnionego, centralnego obszaru tarczy. Pozostały obszar tarczy ma kolor w odcieniu, w którym zegarek został zaprojektowany – dowód – świadectwo rejestracji jw. Powód wprowadza do obrotu wiele marek zegarków, jedną z nich jest dostępna na rynku od 2007 roku marka „Elixa”, a popularnym modelem zegarków oferowanych przez A. są zegarki z kolekcji „Finesse”, m.in. te o numerach referencyjnych: E069-L472, E069-L233, E069-L232, E069-L234, E069-L235, E069-L236, E069-L237, E069-L238, E069-L262, E069-L263, w których powód od 2013 roku wykorzystuje wzór wspólnotowy nr 002260695-0013, a których wizerunki prezentują się następująco:

1) E069-L472



2) E069-L233



3) E069-L232



4) E069-L234



5) E069-L235



6) E069-L236



7) E069-L237



8) E069-L238



9) E069-L262



10) E069-L263



Zegarki te powód sprzedaje online za pośrednictwem sklepu internetowego www.elixa.net, za pośrednictwem dystrybutorów wyznaczonych w różnych krajach w Europie i na świecie, a także w sprzedaży prowadzonej w sklepach stacjonarnych na terenie P., C., S. i H.– dowód –

faktury sprzedaży przez powoda zegarków w 2016 roku k. 34-35, 48-49, w 2017 roku k. 36-38, 50-51, w 2018 roku k. 39-40, 52-55, w 2019 roku k. 41-42, wydruki ze strony [www. \(...\) .net](http://www. (...) .net) k. 57-153. Model zegarka „Elixa” z kolekcji Finess, którego różne warianty kolorystyczne występują pod numerami referencyjnymi: E069-L472, E069-L233, E069-L232, E069-L234, E069-L235, E069-L236, E069-L237, E069-L238, E069-L262, E069-L263, znajduje się w katalogu zegarków „Elixa” na rok 2015 – dowód – katalog k. 165. Model w białym wariantcie kolorystycznym był elementem sesji zdjęciowej po raz pierwszy przeprowadzonej ze znaną modelką Z.B., a zdjęcie wykonane na tej sesji promowało ten model zegarka w reklamie telewizyjnej oraz w innych rodzajach reklamy – dowód – sesja zdjęciowa na płycie CD k. 154, fotografie reklamowe k. 155-164. Model w różowym wariantcie kolorystycznym o numerze referencyjnym E069-L472 był oferowany przez powoda w ramach akcji antynowotworowej, w której 30% ceny każdego sprzedanego zegarka „Elixa” z różową wstążką jest przekazywane na działalność Kampanii (...) – dowód – fotografie stron k. 238-243. Powód prowadzi także inne zakrojone na szeroką skalę działania marketingowe i reklamowe zegarków „Elixa”, realizowane były spoty reklamowe, sesje zdjęciowe, tysiące ukazań w prasie, jak i w mediach cyfrowych, w ostatnich latach również za granicą – „Elixa” jest znana poza Polską – dowód - wydruki ze strony [www. \(...\) .net](http://www. (...) .net) k. 247-267. Zegarki „Elixa” są intensywnie promowane podczas wydarzeń z branży modowej, między innymi na (...) edycji konkursu (...), podczas gali (...) w W. oraz wraz z (...) edycją magazynu (...) prezentowała się podczas wiosennej edycji (...) , „Elixa” była wystawiana podczas światowych targów zegarkowych (...) - dowód - wydruki ze strony [www. \(...\) .net](http://www. (...) .net) k. 247-267. Pozwani A.K. i M. B. prowadzą działalność gospodarczą od 2001 roku w formie spółki cywilnej B. – dowód – informacja z CEIDG k. 26-27.

Pozwani informowali o ofercie sprzedaży za pośrednictwem strony [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) – dowód – fotografia strony k. 268. Na stronie [http:// \(...\)](http:// (...)) pozwani informują: „Firma B. jest właścicielem takich marek jak B. C., H., B.. Zegarki, zegary, budziki, barometry w\w firm to produkty, których promocją i dystrybucją B. zajmuje się od 2010 r. Wieloletnie doświadczenie firmy oraz współpraca ze sprawdzonymi producentami pozwalają jej oferować produkty najwyższej jakości w bardzo atrakcyjnych cenach. Aktualną ofertę firmy B. znajdziecie Państwo na platformie hurtowej (...) .pl oraz na stronie (...) .pl.” – dowód – fotografia strony k. 269-273.

Powód uzyskał informację, że w hurtowni pozwanych sprzedawcy detaliczni nabywają zegarki z oznaczeniem „(...)”, o wyglądzie sfotografowanym w sklepie sprzedawcy detalicznego M.P., jeden z nich numer referencyjny BC2606-RR.e powód kupił – dowód – fotografia witryny sklepu k. 285, rachunek k. 284, pismo L.K. k. 302-303, pismo Z. M. k.

313. Wizerunki zegarków „Bruno Calvani Design” ze strony sklepu Z. M. [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) z daty 17 stycznia 2019 roku i ze strony [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) z 7 stycznia 2019 roku są następujące:

1. BC2606-BZ



2. BC2606-C



3. BC2606-R



4. BC2606-RR



5. BC2606-S



- dowód – fotografie stron k. 296-297, 306

Powód wezwał pozwanych w piśmie z 18 stycznia 2019 roku do zaprzestania naruszania prawa oraz usunięcia skutków naruszeń - dowód – wezwanie k. 316-319. W odpowiedzi pozwani 14 lutego 2019 roku zaprzeczyli aby wprowadzane przez nich do obrotu zegarki Bruno Calvani Design były podobne do wzoru zastosowanego w zegarkach powoda „Elixa”, ponadto poinformowali powoda, że nie są zainteresowani wprowadzaniem tego modelu do obrotu w przyszłości – dowód – pismo k. 320-321. Ponadto pozwany A.K. i w piśmie z 30 kwietnia 2019 roku zawiadomił powoda, że nie posiada spornego modelu w sprzedaży i nie jest zainteresowany dalszym jego prowadzeniem w przyszłości – dowód – pismo k. 390.

Wzornictwo dotyczące zegarków jest bardzo bogate, dostępne do nabycia na rynku są wzory podobne do zarejestrowanego wzoru powoda np. w sklepie internetowym (...) ck ., czy w sklepie (...) .uk – dowód – aktualne strony tych sprzedawców, oferty sprzedaży k. 398, 404.

Sąd Okręgowy dokonał oceny materiału dowodowego:

Zgodnie z art. 3 k.p.c. i art. 232 k.p.c. strona zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nie przedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła spoczywającego na niej obowiązku – wyrok Sądu Najwyższego z 15 lipca 1999 roku CKN 415/99. Skutkiem niewykazania przez stronę prawdziwości jej twierdzeń o faktach, ale tylko istotnych dla sprawy jest to, że twierdzenia strony zasadniczo nie będą mogły stanowić podstawy rozstrzygnięcia sporu. W myśl ogólnych zasad procesowych na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających dochodzone roszczenie – wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1997 roku II CKN 531/97, zaś na stornie pozwanej obowiązek wykazania, że powodowi jego żądanie nie przysługuje – wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2006 roku IV CSK 299/06.

Podkreślenia wymaga, że w sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe mają – co do zasady – dowody z dokumentów i dowody rzeczowe.

Powód zaniechał przedstawienia szeregu dowodów. Przede wszystkim powód nie musiał dowodzić, że pozwani wprowadzali do obrotu zegarki, w których zastosowany był wzór wspólnotowy powoda nr 002260695-0013 do stycznia 2019 roku, gdyż pozwani okoliczność wprowadzania do obrotu takich zegarków przyznali. Podnosili wprawdzie, że wzór zastosowany w zegarkach Bruno Calvani jest inny niż wzór wspólnotowy powoda. Powód nie przedstawił do oceny sądu produktu, bezspornie wprowadzanego do obrotu przez pozwanych, w którym zastosowany byłby wzór wspólnotowy powoda. Złożenie do akt dowodu rzeczowego po zamknięciu rozprawy i po pytaniach sądu o możliwość dokonania przez sąd porównania wzoru powoda ze wzorem zastosowanym w produkcie pozwanych jest stanowczo spóźnione, szczególnie wobec tego, że powód jest profesjonalistą i był zastąpiony przez profesjonalnego pełnomocnika. Nie było żadnych przeszkód aby powód zegarek kupiony w sklepie M.P. 5 stycznia 2019 roku, a pochodzący jakoby od pozwanych przedstawił wraz z pozwem, tak aby pozwani mogli zająć stanowisko co do tego dowodu. Złożenie go po zamknięciu rozprawy nie jest niczym usprawiedliwione. Powód dopuszcza możliwość udzielania licencji na korzystanie z utworów stanowiących między innymi wzory zegarków, nie złożył ani jednej, choćby przykładowej umowy licencyjnej. Powód złożył do akt bez dbałości o ochronę danych osobowych – umowa z modelką Z. B., ochronę tajemnicy negocjacji, czy tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotów, które nie są stronami w sprawie - umowy ugody. Nie złożył natomiast umów licencyjnych. Dowodem na stosowaną przez powoda opłatę licencyjną nie jest oświadczenie księgowej powoda, że gdyby umowa licencyjna była zawarta, to opłata ta wynosiłaby 20.000,00 zł. Ponadto powód nie przedstawił jakiegokolwiek dowodu na potwierdzenie jak długo pozwani wprowadzali do obrotu te konkretne modele zegarków Bruno Calvani, w których był zastosowany wzór wspólnotowy powoda oraz tego że po złożeniu oświadczenia przez pozwanych o zaniechaniu obrotu tymi zegarkami tj. po 1 lutego 2019 roku pozwani nadal dokonują tych czynności. Pozwani nie zaprzeczyli, że wprowadzają do obrotu zegarki Bruno Calvani Design od 2010 roku. Nie oznacza to jednak, że we wszystkich zegarkach tak oznaczonych mógł być zastosowany wzór wspólnotowy powoda. Pozwani stanowczo oświadczyli, że sprzedaż zegarków Bruno Calvani, w których ewentualnie mógł być ucieleśniony wzór wspólnotowy powoda została zakończona w styczniu 2019 roku oraz, że nie zamierzają sprzedawać ich w przyszłości i Sąd dał wiarę temu oświadczeniu pozwanych. Powód powoływał się na oświadczenie M.P.,

którego powód nie złożył, że sprzedaje zegarki pochodzące od pozwanych. Nawet gdyby takie oświadczenie istniało, to nie może stanowić dowodu na wprowadzanie przez pozwanych do obrotu konkretnych zegarków po 1 lutego 2019 roku.

Nie było w sprawie podstaw do działania sądu z urzędu i przeprowadzenia dowodu niewskazanego przez stronę. Należy podkreślić, że jest to dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach oraz musi wynikać z opartego na zobiektywizowanej ocenie przekonania o konieczności jego przeprowadzenia. Ocena tej wyjątkowości sytuacji musi odnosić się do konkretnych okoliczności danej sprawy, a jednocześnie powinna pozostawać w zgodzie z celem i zasadami procesu. Natomiast prawo sądu do przeprowadzania dowodu z urzędu w żadnym wypadku nie może służyć usuwaniu skutków uchybień procesowych stron, nie jest to przyczyna, która miałaby przemawiać za dopuszczeniem dowodu z urzędu.

Pełnomocnik powoda otrzymał odpowiedź na pozew w październiku 2019 roku i do dnia rozprawy 15 stycznia 2020 roku nie wskazywał na konieczność złożenia repliki na odpowiedź na pozew oraz zakres przedmiotowy tej repliki. Składając wniosek o wyznaczenie terminu na złożenie pisma przygotowawczego 15 stycznia 2020 roku pełnomocnik powoda także nie wskazał jakiej problematyki ma dotyczyć to pismo. Zdaniem Sądu sprawa nie jest ani zawiła, ani obrachunkowa, nie zachodzi żaden szczególny przypadek wydania przez przewodniczącego zarządzenia wymiany pism – art. 205³ § 1 k.p.c.. Należy pamiętać, że ustawodawca wymaga, aby zarządzenie o wymianie przez strony pism przygotowawczych było wydawane przez przewodniczącego **w uzasadnionych przypadkach**. Stanowiska stron przedstawione w pozwie i odpowiedzi na pozew sposób wystarczający przedstawiają wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Należy także zwrócić uwagę, że przepis art. 205³ § 1 k.p.c. wymaga aby w zarządzeniu przewodniczący oznaczył okoliczności, które mają być wyjaśnione przez stronę w piśmie przygotowawczym. Tak więc zobowiązanie przewidziane w art. 205³ § 2 k.p.c. musi dotyczyć przedstawienia twierdzeń i dowodów na te właśnie okoliczności, a nie na wszystkie okoliczności sprawy. To mając na uwadze Sąd oddalił wniosek powoda o zobowiązanie go do złożenia pisma przygotowawczego w odpowiedzi na odpowiedź na pozew.

Sąd Okręgowy zważył:

Powód wskazał, że podstawą prawną roszczeń wskazanych w pkt 1) zakazanie pozwanemu ad 1 naruszania praw powoda, 2) zakazanie pozwanej ad 2 naruszania praw powoda, 5) nakazanie pozwany solidarnie usunięcie skutków dokonanych naruszeń, 6) zasądzenie od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwoty 20.000,00 zł i 7) nakazanie

pozwany solidarnie podania do publicznej wiadomości informacji o zapadłym orzeczeniu – jest art. 89 rozporządzenia 6/2002 w związku z art. 286 p.w.p. i art. 287 p.w.p. w związku z art. 291¹ p.w.p.. Tak określona podstawa prawna roszczeń powoda wymaga jej omówienia oraz subsumpcji do ustalonego przez Sąd stanu faktycznego.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 roku w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5.01.2002 r.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. W przepisie art. 3a rozporządzenia zawarta jest legalna definicja, zgodnie z którą wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu lub jego ornamentacji. Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączność używania wzoru, obejmująca: wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany, oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedaży, ale również najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa, użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego, a także składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. - art. 19 ust.1. Z rejestracji wzoru wynikają także dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu czy przechowując produkty, w których jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru powoda, iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy (ust. 2). Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 1998 roku w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech (*shown visibly*). Przy badaniu naruszenia prawa do

wzoru, ze względu na podobieństwo do wzoru przemysłowego ucieleśnionego w produkcie pozwanego, stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w danej dziedzinie produktów. Nie ma znaczenia, że wzór obowiązany różni się od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko użytkownik uzna, iż w bezpośrednim porównaniu, są one do siebie podobne. Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego użytkownika – tak por. M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP Warszawa 2004 s.57-59. Zorientowanym jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie, lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny – por. M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 P., z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S. i z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 K.) Zgodnie z orzecnictwem dotyczącym pojęcia poinformowanego użytkownika, przymiot użytkownika oznacza, że dana osoba, niezależnie, czy jest to użytkownik końcowy, czy nabywca profesjonalny, używa produktu, w którym zawiera się wzór, zgodnie z przeznaczeniem tego produktu. Określenie *poinformowany* sugeruje, że nie będąc twórcą czy ekspertem technicznym, użytkownik zna różne wzory istniejące w danej branży, posiada pewien zakres wiedzy na temat elementów, jakie te wzory zwykle posiadają i w związku z zainteresowaniem produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich używaniu. Jednak nie oznacza to, że poinformowany użytkownik jest w stanie dokonać rozróżnienia wychodząc poza doświadczenie, jakie zgromadził w związku z użytkowaniem produktu między aspektami wyglądu produktu podyktowanymi jego funkcją techniczną a tymi, które są dowolne. Pojęcie zorientowanego użytkownika należy rozumieć jako pośrednie między pojęciem przeciętnego konsumenta z zakresu dziedziny znaków towarowych – od którego nie wymaga się żadnej szczególnej wiedzy i który na ogół, z powodu swej niedoskonałej pamięci, nie dokonuje bezpośredniego porównania kolidujących ze sobą znaków – a pojęciem „znawcy w danej dziedzinie” używanym w prawie patentowym, oznaczającym eksperta posiadającego pogłębioną wiedzę techniczną. Określa ono nie użytkownika wykazującego przeciętną uwagę,

lecz osobę szczególnie uważną, czy to z racji swojego osobistego doświadczenia, czy posiadanej rozległej wiedzy w danym sektorze - tak wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki.

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu względy funkcjonalne, techniczne, handlowe. Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu, a także przepisów prawnych mających do niego zastosowanie. Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. Zorientowany użytkownik automatycznie pomija elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy (por także późniejsze wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 13/11/2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 A.). Zgodnie z utrwalonym orzecnictwem, stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej danego produktu lub jego części, a także przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego produktu. Ograniczenia te prowadzą do standaryzacji niektórych właściwości, które stają się w ten sposób wspólne wzorom stosowanym w danym produkcie - tak wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki. Stopień swobody twórcy jest wysoki lub bardzo wysoki, jeżeli można wyobrazić sobie różne konfiguracje tego samego produktu, jeżeli produkt może zostać wytworzony w bardzo wielu różnych kształtach, kolorach i przy wykorzystaniu bardzo wielu różnych materiałów, jeżeli opis danego produktu jest bardzo szeroki i nie zawiera żadnego doprecyzowania co do jego rodzaju czy funkcji, lub też jeżeli ograniczenia o charakterze funkcjonalnym dotyczące obecności pewnych podstawowych elementów nie mogą mieć znaczącego wpływu na kształt i widok ogólny produktu, jako że może on przybierać różne kształty i być przedmiotem różnych rozwiązań –tak - wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki. **Ocenie podobieństwa/odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie**

domniemanego naruszciciela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób, w jaki uprawniony używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (obowiązany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu uprawnionego). Należy przy tym wyjaśnić, że porównanie to różni się od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znaków towarowych, gdzie klient, zachowujący w pamięci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiębiorcy. W przypadku wzorów, porównania – w ocenie normatywnej – dokonuje się w sposób bezpośredni (szerzej: L. Brâncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck 2012 s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 K.). Przy ocenie ogólnego odmiennego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic – tak A. Tischner, *Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych*, w: *System Prawa Prywatnego*, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88.

Rozstrzygnięcie o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego opierające się na wypracowanych w orzecznictwie sądów wspólnotowych regułach oceny indywidualnego charakteru wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, które polega na określeniu:

1. sektora produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany,
2. zorientowanego użytkownika tych produktów i ich przeznaczenia, a także, poprzez odniesienie do tego zorientowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy porównywaniu – bezpośrednim, jeśli to możliwe – poszczególnych wzorów,
3. stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,
4. wyniku porównania rozpatrywanych wzorów z uwzględnieniem właściwego sektora, swobody twórcy i całościowego wrażenia wywieranego na zorientowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór i przez każdy wcześniejszy wzór, który został udostępniony publicznie

(por. wyrok Sądu UE z 7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 D. .).

Ocena podobieństwa/odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku była trudna, gdyż Sąd dysponował świadectwem rejestracji wzoru powoda oraz fotografiami produktów wykonanymi u sprzedawców z którymi powód zawarł umowy ugody.

Tymczasem Sąd powinien ocenić wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcji pozwanych jako domniemanych naruszcycieli. Nie chodzi o przeciwstawienie produktów stron, dlatego zbędne było przedstawienie produktu powoda. Sąd nie mógł ustalić, że wzór ucieleśniony w produkcji pozwanych jest na tyle podobny do wzoru powoda, iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia. Niemożliwe było porównanie ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemysłowego zastosowanego w produkcji pozwanych. Na podstawie fotografii tylko ogólnie można analizować występujące między nimi podobieństwa i różnice. Sąd mógł co najwyżej uwzględnić swobodę twórczą. Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważył, że nieograniczona jest swoboda twórcy wzorów zegarków, nie jest utrudnione w tej dziedzinie tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Ta nieograniczona swoboda twórcza projektanta oznacza, że tylko znaczące różnice pomiędzy wzorem powoda, a wzorem zastosowanym w produkcji pozwanych mogą wywołać u zorientowanego użytkownika odmienne ogólne wrażenie. Zorientowany użytkownik automatycznie pominie elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom np. okrągła koperta, różnorodność kolorystyczna, a skoncentruje się na takich właściwościach jak: szeroki pas przecinający środek tarczy w innym kolorze/odcieniu koloru niż tarcza, oznaczeniu godzin w postaci czterech indeksów na wyróżnionym pasie środkowym tarczy. Cechy te istotnie mają walor estetyczny, nie są warunkowane funkcjami jakie pełnią. Na podstawie fotografii i zestawienia graficznego, przygotowanego przez powoda nie można dokonać całościowego porównania wzorów. Można jedynie na tej podstawie przyjąć, że wzory zastosowane w sfotografowanych zegarkach pozwanych: BC2606-BZ, BC2606-C, BC2606-R, BC2606-RR, BC2606-S i wzór powoda 002260695-0013 różnią się od siebie nieznacznie. Zorientowany odbiorca zauważy występującą we wzorach zastosowanych na fotografiach produktów pozwanych wskazówkę sekundową, której nie ma we wzorze powoda. **Jednakże nie można wobec braku możliwości oceny wzorów zastosowanych w produkcji pozwanych i wzoru powoda stanowczo stwierdzić, że oba wywołują tożsame ogólne wrażenie na zorientowanym użytkowniku.**

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia - art. 88 ust.1, a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno prawo materialne (ust.2.) jak i procesowe (ust. 3), odnoszące się do krajowego wzoru przemysłowego. Zgodnie z art. 89 ust. 1, gdy Sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw do wzoru wspólnotowego, wówczas stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki:

- a) zabraniające pozwanemu kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru wspólnotowego,
- b) zajęcie podrobionych produktów;
- c) zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub były oczywiste w określonych okolicznościach;
- d) wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidzianych przepisami prawa Państwa Członkowskiego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia. Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym - art. 89 ust. 2.

W art. 287 w związku z art. 292 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 286, dalej p.w.p.) ustawodawca krajowy przewidział katalog roszczeń przysługujących w przypadku naruszenia wzoru przemysłowego. W praktyce najważniejszym środkiem cywilnoprawnej ochrony praw majątkowych jest niezależne od winy naruszciciela **roszczenie o zaniechanie**. Stanowi ono typowy środek ochrony praw bezwzględnych i ma charakter obiektywny. Powód wystąpił z takim żądaniem zakazania pozwanym naruszania jego praw, a więc chodzi powodowi o ich zaprzestanie, jak i niepodejmowanie. Z tego względu **z roszczeniem o zaniechanie (w przypadku powoda o zakazanie naruszania) powód może skutecznie występować wówczas, gdy stan naruszenia trwa, jak i wówczas, gdy wprowadzie stan taki ustał, ale istnieje możliwość ponownego podjęcia działań naruszcycielskich**. Powód nie udowodnił, że stan naruszenia ze strony pozwanych trwa, ani tego, że gdy stan ten ustał istnieje możliwość ponownego podjęcia działań naruszcycielskich ze strony pozwanych. Skoro ani nie trwa stan naruszenia praw powoda ze strony pozwanych, ani nie istnieje możliwość podjęcia działań naruszcycielskich przez pozwanych to roszczenie powoda o zakazanie pozwanym naruszania praw powoda do wzoru wspólnotowego należało oddalić.

Powód nie ma legitymacji czynnej co do dochodzenia roszczenia o usunięcie skutków dokonanych naruszeń na podstawie art. 286 p.w.p. Na mocy tego przepisu sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. Sąd może orzec zwłaszcza o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego

rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając o tych środkach, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich. Sąd nie orzekł o naruszeniu prawa brak jest zatem podstawy do uwzględnienia wniosku powoda. Ponadto wniosek o nakazanie wycofania od dystrybutorów i partnerów handlowych zegarków będących własnością pozwanych jest pozbawiony podstaw także dlatego, że pozwani sprzedawali zegarki sprzedawcom detalicznym prowadząc sprzedaż hurtową, a nie komisową. Po sprzedaży do tych sprzedawców przestali być właścicielami zegarków.

Powód żąda na podstawie art. 287 ust. 1 pkt 2 p.w.p. naprawienia szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, która w chwili jego dochodzenia byłaby należna tytułem udzielenia przez powoda zgody na korzystanie ze wzoru. Należy pamiętać, że oba sposoby wynagrodzenia szkody wymienione w art. 287 ust. 1 p.w.p. znajdują zastosowanie w przypadku naruszeń zawinionych. Nie ma wątpliwości, że opłata licencyjna może stanowić miernik utraconych zysków. Sąd podziela stanowisko doktryny (między innymi Anna Tischner w Komentarzu do ustawy z 9 maja 2007 roku o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, LEX/el, 2008) co do tego, że nie ma podstaw do zasądzenia odszkodowania w tej wysokości, gdy nie wykazano powstania jakiegokolwiek szkody. Powód nie udowodnił powstania szkody w jakiegokolwiek postaci i wysokości, nie udowodnił także wysokości tej ewentualnej opłaty licencyjnej.

Jako podstawę prawną roszczeń 3), 4) i 8) pozwu powód wskazał art. 3, 18 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powód sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji działań pozwanych dopatruje się tym, że „pozwani posiadając dostęp do twórczości powoda wprowadzili do obrotu po 2013 roku modele zegarków o analogicznym wyglądzie do zegarków oferowanych do sprzedaży przez powoda. Dokonali z premedytacją skopiowania wyglądu określonych modeli zegarków „Elixa”, odwzorowując dokładnie ich charakterystyczne cechy, tak aby całym wyglądem zegarek oferowany przez pozwanych przypominał oferowany do sprzedaży zegarek powoda”.

Przepis art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 1010, dalej u.z.n.k.) w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny (m.in.: naśladownictwo produktów), typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne

określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli spełnia ono przesłanki z art. 3 ust.1,

- wymagania wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia funkcję wobec nich korygującą, gdy określony stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności) wykluczone jest uznanie go za nieuczciwie konkurencyjny.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia przez Sąd, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale drugim u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1 u.z.n.k.. Na podstawie tego przepisu chroniona jest uczciwa konkurencja, w sensie konkurowania jakością i ceną, a nie agresywnego wdzierania się w klientelę, sposobami niezgodnymi z prawem lub dobrymi obyczajami handlowymi. Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienia okoliczności odpowiadających przesłankom czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w przepisach szczególnych art. 5–17 lub w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k.. W orzecznictwie Sądu Najwyższego za dominujące uznawane jest stanowisko, zgodnie z którym ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie przewiduje ochrony wyłącznie w przypadku, w którym zachowanie naruszciciela stanowi czyny stypizowane w rozdziale drugim. Przepisy tego rozdziału określają tylko niektóre z czynów, które uznaje się za nieuczciwą konkurencję, generalnie natomiast nieuczciwe w rozumieniu u.z.n.k. jest każde zachowanie się przedsiębiorcy, które narusza m.in. dobre obyczaje i każde takie zachowanie, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy, podlega ochronie. Wymaga to jedynie wskazania, jaki dobry obyczaj, inny niż wymieniony w konkretnym przepisie rozdziału drugiego, doznał naruszenia oraz udowodnienia, że nieprzestrzeganie tego obyczaju zagroziło lub naruszyło interes konkurenta.

Powód wykazał pierwszeństwo rynkowe, a pozwani faktowi temu nie zaprzeczyli.

Powód wskazał, że pozwani dokonali niewolniczego skopiowania modeli zegarków Elix, a zatem pod względem prawnym czyn pozwanych odpowiadałby art. 13 ust. 1 u.z.n.k. W myśl tego przepisu, czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Chodzi tu o taki spór, który dotyczy korzystania z osiągnięcia niestanowiącego przedmiotu praw wyłącznych. To mając na uwadze powód jako podstawę żądań w tym zakresie wskazuje nie ten przepis, a art. 3 u.z.n.k. Samo naśladownictwo towarów innego przedsiębiorcy, które nie korzystają ze szczególnej ochrony wynikającej z praw wyłącznych, nie jest sprzeczne z zasadami konkurencji i nie uzasadnia przyjęcia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji, nawet w wypadku zgodności wymiarów kopii z pierwowzorem – tak wyrok Sądu Najwyższego z 11 lipca 2002 roku w sprawie I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73.

Sąd uznał, że nie można przyjąć naruszenia przez pozwanych praw wyłącznych powoda do wzoru wspólnotowego, ale przede wszystkim **powód nie ma legitymacji czynnej do dochodzenia roszczenia o zaniechanie, gdyż nie trwa stan naruszenia, ani nie istnieje możliwość ponownego podjęcia działań naruszczyielskich przez pozwanych**. Skoro pozwani zastosowali się do wezwania powoda o zaniechanie obrotu zegarkami, o których twierdził, że naruszają prawo bezwzględne powoda i wycofali po 1 lutego 2019 roku kwestionowane modele, a więc na kilka miesięcy przed wniesieniem pozwu, to nie można uznać, że ich działanie jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i narusza lub zagraża interesowi powoda.

Należy pamiętać, że wycofane modele zegarków pozwanych były wyraźnie oznaczone BRUNO CALVANI DESIGN. Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu – tak cytowany wyrok SN z 11 lipca 2002 roku. Nie doszło także do naruszenia interesu powoda jako przedsiębiorcy. Powód nie ma legitymacji czynnej, gdyż nie ma związku pomiędzy działaniami pozwanych, które nie są bezprawne, a interesami ekonomicznymi powoda. Pozwani wycofali zakwestionowane modele zegarków z obrotu, nie uzyskują przewagi konkurencyjnej, a zatem nie naruszają interesu powoda.

Powód nie ma legitymacji czynnej co do roszczenia o zaniechanie, gdyż na kilka miesięcy przed złożeniem pozwu ewentualnie niedozwolone działania pozwanych ustały. W

orzecznictwie przyjmuje się, że fakt zaprzestania niedozwolonych działań nie eliminuje możliwości również żądania ich zakazania w przyszłości, jeżeli w chwili zamknięcia rozprawy istnieje zagrożenie, że działania te mogą być podjęte również w przyszłości - tak np. wyroki Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 24 maja 2011 roku, V ACa 193/11, LEX nr 1120388, z 4 listopada 2004 roku, I ACa 560/04, OSA 2006/7, poz. 25. Stronę powodową obciąża wykazanie okoliczności istnienia zagrożenia co do ponownego podjęcia niedozwolonych działań w przyszłości. Powód nawet nie próbował dowodzić tej okoliczności. Poprzestał na stwierdzeniu, że pozwani mieli przyjąć w kwietniu 2019 roku od sprzedawców, z którymi powód zawarł umowy ugody, zwroty zegarków. To nie oznacza jednak, że pozwani te kwestionowane modele wprowadzili do obrotu i nadal je wprowadzają. W tym kontekście należy pamiętać, że zastosowana w związku z dopuszczeniem się czynu nieuczciwej konkurencji sankcja powinna być odpowiednia do konkretnego czynu, którego popełnienie przypisano naruszcycielowi. Roszczenie o zaniechanie, jak i o usunięcie skutków naruszenia, odnosi się wyraźnie do „niedozwolonych działań” – art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k.. Działaniem faktycznym, przypisanym pozwanym jako czyn nieuczciwej konkurencji, było skopiowanie modeli zegarków Elix, z wprowadzania których to modeli pozwani wycofali się na wiele miesięcy przed wniesieniem pozwu i co najmniej dwukrotnie złożyli oświadczenie, że nie zamierzają wprowadzać tych modeli zegarków do obrotu. Przy takim określeniu popełnionego czynu nieuczciwej konkurencji nie można uznać za uzasadnione orzeczenie zakazu wprowadzania do obrotu modeli zegarków, które nie są i nie będą do obrotu wprowadzane. Cytowany przepis stanowi podstawę orzeczenia zakazującego konkretnych, niedozwolonych działań konkurencyjnych, które zagraziły interesowi lub naruszyły interes powoda. Wymaga podkreślenia, że roszczenie o usunięcie skutków niedozwolonych działań musi być interpretowane ściśle w powiązaniu z konkretnym czynem nieuczciwej konkurencji i precyzyjnym zdefiniowaniu skutków takiego czynu. Czyn zaś może zostać popełniony dopiero wtedy, gdy powstaje zagrożenie lub naruszenie interesów przedsiębiorcy. Nawet w przypadku zagrożenia interesów powstaje zawsze pytanie o skutki, które powstają i tylko takie skutki mogą być usunięte przy pomocy omawianego roszczenia. Roszczenie o usunięcie skutków niedozwolonych działań ma odwrócić skutki czynu niedozwolonego, a więc przywrócić stan sprzed naruszenia interesu danego przedsiębiorcy.

Roszczenie o złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie przez pozwanych jest roszczeniem, którego cel jest podobny do roszczenia o usunięcie skutków niedozwolonego działania. Celem takiego oświadczenia nie jest bowiem satysfakcja moralna, ale dopełnienie skutków innych nakazów i zakazów. Należy bowiem zakładać, że roszczenie

to ma w przeważającym zakresie cel informacyjny, a jednocześnie może wpływać na ocenę i zachowanie klienteli powoda - postanowienie Sądu Najwyższego z 13 sierpnia 2002 roku, IV CKN 329/01, LEX nr 57217. Nie bez znaczenia jest również charakter prewencyjny tego roszczenia. Konieczność złożenia oświadczenia, którego treścią jest zwykle przyznanie się do popełnionego czynu nieuczciwej konkurencji, ma również działać prewencyjnie, zniechęcając do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji w przyszłości. Nie przystaje do tak określonych celów roszczenie o złożenie oświadczenia na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. sformułowane przez powoda. Powód domaga się bowiem, aby pozwani przeprosili powoda za wprowadzanie do obrotu zegarków, co (zdaniem powoda) stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji poprzez naruszenie interesu powoda, co stanowi naruszenie praw powoda i wprowadziło klientów grupy A. w błąd. Wprowadzenie do obrotu zegarków nie jest czynem nieuczciwej konkurencji i nie wprowadza klientów w błąd. Nie stanowi naruszenia interesu powoda i naruszenia jego praw wprowadzanie do obrotu przez pozwanych zegarków w ogóle. Ponadto bez znaczenia w sprawie ma wprowadzenie w błąd, nie wiadomo co do czego, klientów Grupy A., która to „Grupa” nie jest stroną postępowania. Jest niekwestionowane w orzecznictwie, że roszczenie to nie ma służyć represji. Takiej represji służyłaby publikacja oświadczenia nie tylko stanowiącego przeproszenie za zastosowanie się do wezwania powoda od lutego 2019 roku, ale przede wszystkim stanowiącego za przeproszenie prowadzenia przez pozwanych działalności gospodarczej.

To wszystko mając na uwadze Sąd oddalił powództwo w całości.

O kosztach procesu Sąd orzekł w oparciu o art. 99 k.p.c. w związku z art. 98 § 1 i § 3 k.p.c.

Na koszty poniesione przez pozwanych solidarnie składa się opłata za czynności rzecznika patentowego na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 14310 w kwocie 3.600,00 zł - § 4 pkt 5, w kwocie 1.680,00 zł - § 5 ust. 1 pkt 3 oraz kwota 34,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictw każdego z pozwanych - łącznie 5.314,00 zł.

SSO Ewa Dietkow